

ARBITRAŽNA ODLUKA

u predmetu br. 2020/01

domena: contract.hr

CONTRACT d.o.o. protiv METALIKA d.o.o.

I. STRANKE U POSTUPKU

Podnositelj zahtjeva je trgovačko društvo CONTRACT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Split, Šižgoričeva 14, OIB: 32385319087 (dalje: **Podnositelj zahtjeva**).

Korisnik domene je trgovačko društvo METALIKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju, Čakovec, A. Augustinčića 21, OIB: 80570130360 (dalje: **Korisnik domene**).

II. SPORNA DOMENA

Naziv domene unutar vršne .hr domene o kojoj se vodi postupak jest: contract.hr (dalje u tekstu: **sporna domena i/ili contract.hr**).

Sporna domena registrirana je kod ISKON INTERNET d.d. kao naplatna sekundarna domena.

III. KRONOLOGIJA POSTUPKA

Ovaj postupak provodi se prema odredbama Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN br. 38/2010, 81/2015, 5/2017, dalje: **Pravilnik**).

Podnositelj zahtjeva je dana 23.6.2020. podnio zahtjev za provođenje arbitražnog postupka u odnosu na spornu domenu contract.hr (dalje: **Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka**), na temelju kojeg je pokrenut predmetni arbitražni postupak, sukladno čl. 45 u vezi s čl. 32 Pravilnika.

Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr je donijelo odluku o imenovanju arbitra u ovom predmetu te o tome obavijestilo arbitra dana 29.6.2020. Dana 29.6.2020. arbitar je obavijestio Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr da prihvaća imenovanje.

Nakon navedenog, predmet je dana 30.6.2020. dostavljen arbitru elektroničkim putem te dana 6.7.2020. putem pošte. Sukladno čl. 52 Pravilnika, postupak se mora okončati najkasnije u roku od 60 dana od dana predaje predmeta arbitru, dakle u konkretnom slučaju najkasnije do 29.8.2020.

CARNET je obavijestio Korisnika domene o pokretanju predmetnog arbitražnog postupka elektroničkim putem dana 30.6.2020. Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka je, zajedno s prilogima, dostavljen Korisniku domene elektroničkom putem dana 2.7.2020. od strane arbitra na temelju zaključka br. I i preporučenom poštom dana 6.7.2020. od strane CARNET-a.

Korisnik domene je dana 2.7.2020. elektroničkim putem dostavio odgovor na navode iz Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka, sukladno zaključku br. I.

Dana 3.7.2020., arbitar je zaključkom br. II pozvao Podnositelja zahtjeva da se očituje o odgovoru Korisnika domene od 2.7.2020., te mu za to ostavio rok od 8 dana. Podnositelj zahtjeva se dana 6.7.2020. očitovao u otvorenom roku, sukladno zaključku br. II.

Zaključkom br. III od dana 9.7.2020., arbitar je dostavio očitovanje Podnositelja zahtjeva od 6.7.2020. na daljnje očitovanje Korisniku domene te je arbitar pozvao Korisnika domene očitovati se u roku od 8 dana. Korisnik domene se očitovao dana 16.7.2020. sukladno zaključku br. III.

Zaključkom br. IV od dana 20.7.2020. arbitar je pozvao Podnositelja zahtjeva da dostavi odgovor na daljnje očitovanje Korisnika domene od 16.7.2020., te mu je za to ostavio rok od 3 dana. Podnositelj zahtjeva je podnio svoj odgovor dana 21.7.2020., sukladno zaključku br. IV.

Kako su detaljna očitovanja stranaka bila dostatna za rad arbitra, a stranke nisu zatražile održavanje rasprave niti je iz stanja spisa proizlazilo da bi održavanje rasprave bilo potrebno za donošenje odluke u ovom predmetu, Zaključkom br. V od dana 24.7.2020. arbitar je Korisniku domene dostavio odgovor Podnositelja zahtjeva od 21.7.2020. te je arbitar zaključio postupak i pristupio odlučivanju u konkretnom predmetu.

IV. ZAHTJEVI I OČITOVANJA STRANAKA

Podnositelj zahtjeva u svom prilogu Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka od 23.6.2020. navodi da je Denis Stipanović, koji je jedini osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje Podnositelja zahtjeva, dana 22.2.2020. podnio Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (dalje: **DZIV**) prijavu za registraciju verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“ za razrede: 20, 27, 35, 37, 39 i 42 prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga. Nadalje, Podnositelj zahtjeva navodi da je:

- 1) DZIV u svom dopisu od 20.5.2020. ocijenio prijavu za registraciju figurativnog žiga „CONTRACT“ pod brojem Z20200276A pozitivno te je žig objavljen u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva dana 29.5.2020., te da je

- 2) DZIV rješenjem od 2.6.2020. djelomično odbio prijavu za registraciju verbalnog žiga „CONTRACT“ pod brojem Z20200275A i to za razrede 35, 37, 39 i 42, dok je za razrede 20 i 27 prijava za registraciju verbalnog žiga „CONTRACT“ odobrena.

Podnositelj zahtjeva dalje navodi da je dana 29.5.2020. osnovan Podnositelj zahtjeva čija tvrtka glasi CONTRACT d.o.o., što je istovjetno nazivu sporne domene. Prema navodima Podnositelja zahtjeva, kao pretežita djelatnost Podnositelja zahtjeva navedena je taksi služba, no Podnositelj zahtjeva će se baviti i trgovinom i uslugama opremanja poslovnih interijera namještajem (npr. uredi, hoteli, restorani...), dakle upravo proizvodima iz razreda 20 i 27 za koje je prijava za registraciju verbalnog žiga „CONTRACT“ odobrena. Podnositelj zahtjeva smatra da se u ovom slučaju odnos fizičke i pravne osobe može podvesti pod primjer prakse arbitražnog tijela u predmetu hacienda.hr. Navodi da je imenica „contract“ u opremanju poslovnih interijera sinonim za poslove koji se odnose na opremanje cijelih objekata kompletnom opremom te da su u povezanim branšama (npr. arhitekti, projektanti, voditelji projekata, investitori, vlasnici hotela i većih uredskih prostora) takva društva profilirana i poznata. Navodi da se Korisnik domene na internet stranici dostupnoj na spornoj domeni, na kojoj nudi on-line trgovinu, obraća upravo navedenoj ciljanoj skupini. Također smatra da će potpuno jednak naziv sporne domene (contract.hr) i tvrtke Podnositelja zahtjeva (CONTRACT d.o.o.) proizvesti zbunjujući učinak i veliki broj potencijalnih klijenata dovesti u zabludu. Dalje navodi da je sukladno Pravilniku Korisnik domene registrirao spornu domenu kao sekundarnu naplatnu, a ne besplatnu, i samim tim pokazao, smatra Podnositelj zahtjeva, da je Korisnik domene svjestan da nema „pravo“, odnosno legitiman interes korištenja sporne domene jer se nikako ne može povezati s tvrtkom Korisnika domene („METALIKA d.o.o.“), niti ima bilo kakvu zaštitu spornog naziva. Navodi da je stupio u kontakt sa Korisnikom domene te je u tom prvom kontaktu zakonskom zastupniku Korisnika domene ponudio participaciju u troškovima koje bi Korisnik domene snosio povodom prepuštanja sporne domene Podnositelju zahtjeva, odnosno da Korisnik domene migrira svoju internet stranicu na neku drugu domenu. Navodi da je Korisnik domene iskazao načelno dobru volju te mu je dostavio elektronskom poštom ponudu za otkup sporne domene u kojoj su bili navedeni troškovi koji višestruko premašuju troškove premještanja internet stranice na drugu domenu. Kako Podnositelj zahtjeva nije prihvatio ponudu, pokrenuo je predmetni arbitražni postupak. Smatra da je navedenim postupanjem Korisnik domene postupio protivno načelu savjesnosti i poštenja.

U svom odgovoru na Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka od 2.7.2020., Korisnik domene navodi da je Korisnik domene još 2019. godine otvorio web-shop na internet adresi shop.CONTRACT.hr jer u poslovanju s namještajem pojam „CONTRACT FURNITURE“ označava namještaj namijenjen za opremanje hotela, restorana, kafića, ureda i drugih sličnih objekata. Navodi kako je procijenio da je poslovno korisno da na domeni contract.hr ima upravo tu vrstu robe i sve suradnike, kupce i arhitekte koji imaju potrebu za tom vrstom namještaja usmjeri na domenu koja je sinonim navedenom načinu poslovanja s kojim se Korisnik domene bavi. Dalje navodi da je u tom trenutku domena contract.hr bila slobodna, dok Podnositelj zahtjeva u vrijeme izrade i stavljanja u pogon internet stranice na spornoj domeni nije

niti postojao. Također smatra da je ovlaštena osoba Podnositelja zahtjeva učila internet stranicu Korisnika domene, da joj se svidio način na koji je Korisnik domene brendirao i izradio web shop u kojem je ujedinio namještaj za opremanje (zv. "CONTRACT FURNITURE") na domeni contract.hr i sad u potpunosti želi preuzeti predmetni naziv, logo i domen u contract.hr, odnosno sve ukazuje na to da Podnositelj zahtjeva želi ukrasti vizualni identitet Korisnika domene.

Podnositelj zahtjeva je dana 6.7.2020. odgovorio na predmetne navode Korisnika domene na način da ne osporava navode iz očitovanja Korisnika domene od 2.7.2020. u dijelu u kojem je Korisnik domene naveo da je otvorio web shop na adresi shop.CONTRACT.hr jer u poslovanju s namještajem naziv „CONTRACT FURNITURE“ označuje namještaj namijenjen za opremanje hotela, restorana, kafića, ureda i dr. objekata. Također ne osporava da je Korisnik domene procijenio da je poslovno korisno da na domeni contract.hr ima upravo navedenu vrstu robe i sve suradnike, kupce i arhitekta koji imaju potrebu za tom vrstom namještaja usmjeren na domen u koja je sinonim takvom poslovanju. Isto tako, ne osporava da Podnositelj zahtjeva u vrijeme izrade i stavljanja u pogon sporne internet stranice uopće nije postojao kao pravna osoba. U odnosu na navode u krađi vizualnog identiteta, Podnositelj zahtjeva osporava predmetne navode Korisnika domene i tvrdi da će se baviti „contract“ opremanjem poslovnih interijera (uredi, hoteli, restorani, kino dvorane, auditoriji i sl.) što uključuje projekt, izradu, dostavu i montažu cjelokupnog interijera. Navedeni način opremanja interijera je u Hrvatskoj poznatiji pod nazivom „ključ u ruke“ što su dijelom usluge, a dijelom prodaja robe, kao cjelokupno rješenje u poslovanju vezano uz opremanje interijera. Takvo poslovanje Podnositelja zahtjeva je daleko kompleksnije od internet trgovine komadnog namještaja kakva je trenutno dostupna na spornoj domeni Korisnika domene. Navodi da će buduća internet stranica Podnositelja zahtjeva tek malim udjelom predstavljati internet trgovinu i to isključivo zbog novih okolnosti vezanih uz otežano poslovanje uzrokovano pandemijom COVID-19.

U svom očitovanju od 16.7.2020., Korisnik domene navodi da je od DZIV-a dobio očitovanje iz kojeg slijedi da u bazi DZIV-a nema podataka o tome da su navedeni verbalni i figurativni žig „CONTRACT“ registrirani. Dalje ponavlja navod da se naziv domene ne mora podudarati s tvrtkom društva koje je registrirani korisnik domene te ukoliko se naziv domene podudara s tvrtkom društva registracija domene je besplatna, a ukoliko se ne podudara, plaća se 500,00 kn godišnje i potom navodi niz primjera domena koje se imenom ne podudaraju s tvrtkama društava koja su registrirana kao korisnici navedenih domena.

Podnositelj zahtjeva je u svom očitovanju od 20.7.2020. odgovorio na navode Korisnika domene na način da je ponovio da su predmetni verbalni i figurativni žig u postupku registracije, a ne registrirani, no svejedno smatra da ima prava koja proizlaze iz navedenih žigova. Također navodi kako smatra da Korisnik domene nema legitimni interes koristiti predmetnu domen u te navodi da je Korisnik domene pokušao prodati predmetnu domen u Podnositelju zahtjeva.

V. ČINJENICE UTVRĐENE U POSTUPKU I OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Prema čl. 32 st. 2 Pravilnika, treća osoba može pokrenuti postupak arbitraže ako smatra da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je ime domene isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo (npr. pravo na zaštićeno ime ili znak);
2. zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu;
3. da korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva;
4. da je korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja.

Sva četiri navedena uvjeta moraju biti kumulativno ispunjena da bi se usvojio podneseni Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka. Stoga će arbitar u nastavku ocijeniti da li je ispunjen svaki pojedini od navedena četiri uvjeta, uzimajući u obzir činjenice i dokaze iznesene u postupku, odredbe Pravilnika i dosadašnju praksu u arbitražnim predmetima pred ovim arbitražnim tijelom.

S tim u vezi, arbitar želi napomenuti kako Podnositelj zahtjeva u svojem Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka nije izriekom naznačio koju odluku zahtijeva da se donese u ovom arbitražnom predmetu, tj. da li želi da se donese odluka kojom se Korisniku domene oduzima pravo na korištenje sporne domene i/ili neka druga odluka u skladu s odredbama Pravilnika, a što je bio dužan učiniti sukladno čl. 46 st. 2 toč. 4 Pravilnika. Nepostojanje izriekom naznačenog zahtjeva u pogledu odluke je razlog za odbacivanje Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka od strane Povjerenstva za upravljanje domenom .hr na temelju čl. 48. st. 1. Pravilnika. Međutim, Povjerenstvo za upravljanje domenom .hr nije odbacilo Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka.

Arbitar smatra da je iz sadržaja navoda koje je Podnositelj zahtjeva iznio tokom postupka (u kojima je Podnositelj zahtjeva iznosio da očekuje da mu se prepusti sporna domena), kao i prethodne komunikacije između dviju stranaka (koja je bila usmjerena na to da Podnositelj zahtjeva otkupi spornu domenu od Korisnika domene), moguće razumno zaključiti da Podnositelj zahtjeva traži da se donese odluka kojom se Korisniku domene oduzima pravo na korištenje sporne domene te se ista dodjeljuje na korištenje Podnositelju zahtjeva.

Stoga, se u nastavku arbitar očituje o ispunjenju navedena četiri uvjeta iz čl. 32 st. 2 Pravilnika vezano za navedeni zahtjev Podnositelja zahtjeva.

Ad. 1 – ime domene je isto ili u velikoj mjeri slično nekom imenu na koje treća osoba ima pravo

Podnositelj zahtjeva se poziva na dvije okolnosti u svojim podnescima:

- 1) da je Denis Stipanović, koji je jedini osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje Podnositelja zahtjeva, DZIV-u prijavio registraciju verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“ za razrede: 20, 27, 35, 37, 39 i 42 prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga, na temelju koje prijave je DZIV utvrdio kako slijedi:
 - (a) u odnosu na figurativni žig „CONTRACT“ – u obavijesti od 20.5.2020. DZIV je naveo kako je utvrdio da je udovoljeno uvjetima iz čl. 39 Zakona o žigu (NN 14/19) slijedom čega je prijava za registraciju figurativnog žiga „CONTRACT“ objavljena u Hrvatskom glasniku intelektualnog vlasništva br. 11/2020 od 29.5.2020. pod brojem registracije žiga Z20200276A; te
 - (b) u odnosu na verbalni žig „CONTRACT“ – u obavijesti od 2.6.2020. DZIV je naveo kako je utvrdio da postoje apsolutni razlozi za odbijanje prijave za registraciju verbalnog žiga „CONTRACT“ za razrede 35, 37, 39 i 42 prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga, sukladno čemu je Denis Stipanović pozvan da se u roku od 60 dana očituje o navedenim apsolutnim razlozima za odbijanje prijave za registraciju verbalnog žiga te ako se ne očituje u navedenom roku, DZIV će donijet rješenje o djelomičnom odbijanju registracije; dok se za razrede 20 i 27 registracija može odobriti te će objava registracije uslijediti nakon pravomoćnosti djelomičnog rješenja o odbijanju prijave za registraciju verbalnog žiga uslijed navedenih apsolutnih razloga za odbijanje prijave; i
- 2) Podnositelj zahtjeva smatra da će istovjetan naziv domene (contract.hr) i tvrtke Podnositelja zahtjeva (CONTRACT d.o.o.) proizvesti zbunjujući učinak i veliki broj potencijalnih klijenata dovest u zabludu.

U nastavku se analiziraju obje navedene okolnosti na koje se Podnositelj zahtjeva poziva.

Arbitar je izvršio uvid u dokaze pod brojevima a1 i a2 koje je Podnositelj zahtjeva dostavio uz svoj Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, iz kojih slijedi da je podnositelj prijave za registraciju verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“ bio Denis Stipanović, a ne Podnositelj zahtjeva. U konkretnom slučaju, Denis Stipanović je jedini osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje Podnositelja zahtjeva. Denis Stipanović je navedene prijave za registraciju verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“ podnio dana 22.2.2020., dok je Podnositelj zahtjeva osnovan dana 29.5.2020. na temelju rješenja Trgovačkog suda u Splitu, a što slijedi iz javno dostupnih podataka iz sudskog registra dostupnog na internet stranicama sudskog registra.

Proizlazi da je Denis Stipanović predmetne prijave za registraciju verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“ podnio u svoje osobno ime, a ne u ime Podnositelja zahtjeva, što je i logično jer je Podnositelj zahtjeva osnovan više od 3 mjeseca nakon podnošenja prijave za registraciju verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“.

Arbitar je izvršio uvid u bazu podataka registriranih žigova pri DZIV-u iz koje proizlazi da je u registru navedena samo prijava za figurativni žig „CONTRACT“ koja je objavljena dana 29.5.2020. te da je u registru kao podnositelj prijave naveden Denis Stipanović, dakle ne Podnositelj zahtjeva. Neovisno o tome što je Denis Stipanović jedini osnivač i osoba ovlaštena za zastupanje Podnositelja zahtjeva, Podnositelj zahtjeva takvim postupanjem Denisa Stipanovića nije stekao prava koja bi bila relevantna za ovaj predmet, s obzirom na to da je Podnositelj zahtjeva pravna osoba (društvo s ograničenom odgovornošću) koja ima odvojenu pravnu osobnost od Denisa Stipanovića, sukladno odredbama čl. 4 i 5 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje: **Zakon o trgovačkim društvima**).

Stoga, predmetna prijava verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“ nije u konkretnom slučaju pravno relevantna za ovaj predmet jer prema stavu arbitra osoba koja pokreće arbitražu mora ujedno biti i ovlaštenik prava na ime koje je isto ili u velikoj mjeri slično s imenom domene u vezi s kojom se arbitražu provodi (arg. iz čl. 32. st. 2. Pravilnika), a koji stav arbitra je u skladu i s dosadašnjom praksom ovog arbitražnog tijela (vidjeti npr. predmet hacienda.hr). Denis Stipanović je imao mogućnost prenijeti prava koja proizlaze iz predmetnih žigova na Podnositelja zahtjeva na temelju odgovarajućeg ugovora te predati navedeni ugovor u ovom postupku, te bi u tom slučaju Podnositelj zahtjeva mogao osnovano tvrditi da je nositelj prava koja proizlaze iz verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“.

Međutim, kako je Denis Stipanović propustio napraviti navedeno te Podnositelj zahtjeva nije ovlaštenik prava koja proizlaze iz podnesene prijave verbalnog i figurativnog žiga „CONTRACT“, navodi stranaka vezano uz verbalni i figurativni žig „CONTRACT“ nisu pravno relevantni u ovom predmetu i neće se dalje analizirati.

U odnosu na drugu okolnost na koju se Podnositelj zahtjeva poziva odnosno da je tvrtka Podnositelja zahtjeva istovjetna spornoj domeni, u dosadašnjoj praksi ovog arbitražnog tijela zauzet je stav kako je okolnost da je tvrtka društva podnositelja zahtjeva identična isto ili u velikoj mjeri slična s imenom domene, valjana osnova za ispunjenje prvog uvjeta određenog čl. 32 Pravilnika (primjerice vidjeti praksu ovog arbitražnog tijela u predmetu hacijenda.hr).

Uvidom u online sudski registar Ministarstva pravosuđa, arbitar je utvrdio kako je tvrtka Podnositelja zahtjeva „CONTRACT društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge“, a skraćena tvrtka „CONTRACT d.o.o.“.

Usporedbom sporne domene s tvrtkom Podnositelja razvidno je kako je tvrtka Podnositelja („CONTRACT d.o.o.“) bez ikakvih izmjena u potpunosti sadržana u spornoj domeni („contract.hr“).

Okolnost da je u tvrtki Podnositelja zahtjeva naznačena vrsta trgovačkog društva i glavna djelatnost Podnositelja zahtjeva („CONTRACT d.o.o. za trgovinu i usluge“), odnosno da je u nazivu domene sadržan sufiks „.hr“ koji je sastavni dio naziva sporne domene, nije relevantno za ocjenu sličnosti sporne domene i tvrtke Podnositelja

zahtjeva. To je, između ostalog, u skladu i s praksom naslovnog arbitražnog tijela gdje arbitri nisu uzimali u obzir naznaku vrste trgovačkog društva i djelatnosti podnositelja zahtjeva odnosno sufiks „.hr“ prilikom usporedbe sličnosti domene i tvrtke društva (vidjeti odluke naslovnog arbitražnog tijela u predmetima „icom.hr“, „store.hr“, „exto.hr“, „dorma.hr“, „hacienda.hr“, „promoplus.hr“, „inside.hr“, „univel.hr“, „ferratum.hr“, „igracke.hr“ i dr.).

Arbitar se slaže s navedenom praksom ovog arbitražnog tijela. Naime, sukladno odredbama čl. 11 – 31 Zakona o trgovačkim društvima, propisani su uvjeti za korištenje i zaštitu tvrtke društva te tvrtka društva predstavlja zaštićeno ime na koje treća osoba ima pravo, upravo u smislu odredbe čl. 32. st. 2. Pravilnika.

Slijedom gore navedenog, ispunjen je prvi uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika.

Ad. 2 – zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu

Sukladno odredbi čl. 32 st. 2 toč. 2 Pravilnika, postupak arbitraže se može pokrenuti ako, između ostalog, zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu. Prema tome, nije dovoljno da Podnositelj zahtjeva dokaže da postoji istovjetnost ili veliki stupanj sličnosti imena sporne domene i zaštićenog imena na kojeg Podnositelj zahtjeva ima pravo, već on mora dokazati *zbunjujući učinak* istovjetnosti ili veliki stupanj sličnosti imena uslijed kojeg postoji *opravdana opasnost* da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu.

Kao što je to navedeno pod točkom Ad. 1, sporna domena je istovjetna tvrtki Podnositelja zahtjeva. Međutim, navedeno ne znači samo po sebi da je ispunjen drugi uvjet propisan čl. 32 st. 2 Pravilnika koji se odnosi na zbunjujući učinak uslijed kojeg postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu.

U konkretnom slučaju istovjetnost sporne domene u odnosu na tvrtku Podnositelja zahtjeva proizlazi iz činjenice da oboje sadrže riječ „contract“, što je riječ engleskog jezika općeg značenja i može označavati nekoliko različitih pojmova, ovisno o kontekstu. U konkretnom slučaju, pojam „contract“ označava uslugu opremanja interijera koja obuhvaća izradu projekta uređenja te izradu, dostavu i montažu cjelokupnog interijera po principu „ključ u ruke“ namijenjeno za komercijalno korištenje.

Kako je riječ o generičkom pojmu koji označava način pružanja usluge opremanja interijera, to je Podnositelju zahtjeva teže dokazati da postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu, što je u skladu i s dosadašnjom praksom ovog arbitražnog tijela donesenom u slučajevima kada je generički pojam sadržan u nazivu sporne domene i u zaštićenom imenu povodom kojeg je podnositelj zahtjeva tražio provođenje arbitražnog postupka (vidjeti primjerice odluku u predmetu *visitkrk.hr*).

Podnositelj zahtjeva, na kojem je teret dokazivanja da je predmetni drugi uvjet ispunjen, nije ponudio dokaze iz kojih bi slijedilo da bi postojala opravdana opasnost da bi značajan broj osoba bio doveden u zabludu istovjetnošću tvrtke Podnositelja zahtjeva i sporne domene. Ovo tim više jer, prema navodima samog Podnositelja zahtjeva, on u trenutku donošenja ove arbitražne odluke ne obavlja istu djelatnost kao Korisnik domene (prema navodima Podnositelja zahtjeva iz Zahtjeva za provođenje arbitražnog postupka, pretežita djelatnost Podnositelja zahtjeva je taksni služba, a Podnositelj zahtjeva se tek planira baviti u budućnosti trgovinom i uslugama opremanja poslovnih interijera; s druge strane Korisnik domene obavlja djelatnost prodaje namještaja za ugostiteljstvo), pa arbitru nije uvjerljiv argument da bi potencijalni klijenti Podnositelja zahtjeva, koji obavlja sasvim različitu djelatnost u odnosu na Korisnika domene, bili dovedeni u zabludu istovjetnošću tvrtke Podnositelja zahtjeva i sporne domene.

Dodatno, Podnositelj zahtjeva je društvo osnovano 29.5.2020., nakon čega je Podnositelj zahtjeva ubrzo, dana 23.6.2020., podnio Zahtjev za provođenje arbitražnog postupka, pa je za očekivati da je riječ o društvu s relativno malo gospodarske aktivnosti, koje nije dosad uspjelo doprijeti do značajnog broja osoba, a koje bi mogle biti dovedene u zabludu istovjetnošću tvrtke Podnositelja zahtjeva i imena sporne domene.

Pored svega navedenog, valja još istaknuti da je Podnositelj zahtjeva sam kreirao situaciju u kojoj je došlo do toga da je sporna domena istovjetna tvrtki Podnositelja zahtjeva, budući da je sporna domena postojala u trenutku kada je osnovan Podnositelj zahtjeva, a koju okolnost arbitar detaljnije obrazlaže u točki V. Ad. 4. ove odluke.

Stoga, prema mišljenju arbitra, Podnositelj zahtjeva nije dokazao da zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu.

Proizlazi da nije ispunjen drugi uvjet predviđen čl. 32 st. 2 Pravilnika.

Ad. 3 – korisnik domene nema pravo ili legitiman interes za korištenje domene takvoga naziva

Kao što je to navedeno iznad u točki V. ove odluke, uvjeti iz čl. 32. st. 2. Pravilnika moraju biti kumulativno ispunjeni da bi Podnositelj zahtjeva uspio sa svojim zahtjevom.

Budući da prema mišljenju arbitra, Podnositelj zahtjeva nije dokazao da je ispunjen drugi uvjet propisan čl. 32. st. 2. Pravilnika (tj. da zbog zbunjujućeg učinka istovjetnosti ili velikog stupnja sličnosti imena postoji opravdana opasnost da će značajan broj osoba biti doveden u zabludu) iz razloga kako je navedeno iznad u točki V. Ad. 2 ove odluke, nema potrebe da arbitar ocjenjuje da li su ispunjeni treći i četvrti uvjet iz čl. 32. st. 2. Pravilnika.

Međutim, radi potpunosti izlaganja odluke u ovom predmetu, arbitar će analizirati pitanje ispunjenosti trećeg i četvrtog uvjeta iz čl. 32. st. 2 Pravilnika.

Podnositelj zahtjeva navodi da je Korisnik domene registrirao domenu kao sekundarnu naplatnu, a ne besplatnu i samim tim pokazao, smatra Podnositelj zahtjeva, da je Korisnik domene svjestan da nema pravo odnosno legitiman interes za korištenje domene.

Iz teksta čl. 6 i čl. 17 u vezi čl. 19 i čl. 22 Pravilnika, proizlazi da pravne osobe trgovačka društva imaju pravo registrirati jednu domenu bez naknade (tzv. besplatna sekundarna domena), ako domena služi za ostvarenje virtualnog identiteta pravnih osoba i udovoljava ostalim uvjetima propisanim odredbama Pravilnika.

U protivnom, ako domena ne služi za ostvarenje virtualnog identiteta pravnih osoba odnosno ne udovoljava ostalim uvjetima propisanim odredbama Pravilnika, pravne osobe trgovačka društva imaju pravo osnovati sekundarnu domenu uz plaćanje posebne naknade (tzv. naplatna sekundarna domena), pri čemu se može registrirati jedna ili više naplatnih sekundarnih domena.

U konkretnom slučaju, Korisnik domene je registrirao domenu contract.hr dana 23.05.2019., dakle godinu dana prije nego je osnovan Podnositelj zahtjeva. U trenutku registracije domene contract.hr, navedena domena je bila slobodna te ju je mogao registrirati svatko tko je udovoljavao propisanim uvjetima za registraciju, a što je Korisnik domene i učinio.

Sporna domena je registrirana kao naplatna sekundarna domena, koja ne služi za ostvarivanje virtualnog identiteta Korisnika domene, već drugih interesa Korisnika domene – za vršenje poslovanja Korisnika domene, što je pravo i legitiman interes Korisnika domene te je navedeno sukladno odredbama Pravilnika.

Arbitar je izvršio uvid u internet stranicu dostupnu na spornoj domeni i utvrdio da su na njoj jasno naznačeni:

- osnovni podaci o poslovanju Korisnika domene (primjerice godina osnivanja Korisnika domene, opis predmeta njegovog poslovanja i slični podaci);
- radno vrijeme i kontakt podaci Korisnika domene (adresa, broj telefona, poštanska adresa, email adresa info@contract.hr, i drugi podaci);
- detaljni podaci o proizvodima koje Korisnik domene nudi na prodaju na navedenoj internet stranici kao i mogućnost personalizacije proizvoda prema interesima kupca te mogućnost kupnje navedenih proizvoda elektroničkim putem (funkcionalnost „Dodavanje u košaricu“) te dostava tako kupljenih proizvoda kupcu;
- obrazac za upite potencijalnih kupaca o proizvodima i uslugama koje Korisnik domene nudi kupcima; te
- ostali podaci uobičajeni za slične internet stranice preko kojih se vrši poslovna aktivnost prodaje proizvoda i usluga.

Iz sadržaja internet stranice Korisnika domene vidljivo je da je Korisnik domene izradio internet stranicu koja ima niz funkcionalnosti koje omogućuju komunikaciju kupaca prema Korisniku domene, kupnju proizvoda elektroničkim putem, te je Korisnik domene jasno naveo svoje kontakt podatke. Iz navedenog proizlazi da Korisnik domene aktivno koristi internet stranicu na spornoj domeni za obavljanje poslovanja te davanja potrebnih podataka vezano uz poslovanje eventualnim kupcima i poslovnim partnerima.

Korisnik domene navodi da internet stranicu na spornoj domeni koristi na opisani način od registriranja domene contract.hr od 23.5.2019. nadalje, sve do dana donošenja ove odluke.

Podnositelj zahtjeva nije osporio takve navode Korisnika domene.

U konkretnom slučaju, među strankama nije sporno da se pojam „contract“ odnosi na posebnu vrstu usluge opremanja namještajem, radi čega je Korisnik domene i registrirao navedenu domenu, što je on izrijeком naveo u postupku, te je također u skladu s pravima i legitimnim interesima Korisnika domene i u skladu s odredbama Pravilnika o registraciji naplatne sekundarne domene. Ovakav legitimni poslovni interes Korisnika domene je razumljiv jer, kako i obje stranke navode u svojim očitovanjima, pojam „contract“ označava posebnu vrstu usluge opremanja prostora namještajem pa je time korištenje sporne domene čije je ime sinonim za navedenu vrstu usluge, poslovno korisno za Korisnika domene koji obavlja svoju poslovnu djelatnost upravo vezano uz opremanje prostora namještajem.

Dodatno, navedeno postupanje Korisnika domene koji je registrirao spornu domenu u druge poslovne svrhe, a ne radi ostvarivanja prava na virtualni identitet, je u skladu s uobičajenom poslovnom praksom budući da postoji cijeli niz etabliranih poslovnih subjekata koji koriste domene koje ne služe ostvarivanju virtualnog identiteta korisnika navedenih domena.

Primjerice:

- domena elipso.hr od E plus d.o.o., Gospodarska 16c, Donji Stupnik;
- domena namjestaj.hr od korisnika domene Peritus Medium j.d.o.o., Petračićeva 6, Zagreb;
- domena bazaar.hr od korisnika domene Prati me d.o.o., Pile I 1, Zagreb; te
- domena tportal.hr od korisnika domene Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21 i dr.

Prema tome, uobičajena je poslovna praksa da poslovni subjekti registriraju domene kojima ne ostvaruju svoje pravo na virtualni identitet i navedeno je u skladu s odredbama Pravilnika, te u cijelosti u skladu s pravima i legitimnim interesima navedenih poslovnih subjekata.

Dodatno se skreće pažnja da je ovo arbitražno tijelo i u drugim sličnim slučajevima zauzimalo stav da korisnici domena imaju pravo i legitiman interes koristiti sekundarne

naplatne domene za svoje druge poslovne interese, koji mogu biti različiti od ostvarivanja prava na virtualni identitet pravne osobe (npr. vidjeti odluke u predmetima visitkrk.hr, lcom.hr, yacht-pool-croatia.com.hr i yacht-pool-croatia.hr).

S navedenim arbitražnim odlukama se arbitar u cijelosti slaže jer je takav stav u skladu s odredbama Pravilnika i uobičajenom poslovnim praksom.

Proizlazi da nije ispunjen ni treći uvjet predviđen čl. 32 st. 2 Pravilnika.

Ad. 4 – korisnik domene registrirao domenu i/ili da je koristi suprotno načelu savjesnosti i poštenja

U konkretnom slučaju, Korisnik domene je registrirao spornu domenu 23.5.2019., dakle godinu dana prije osnivanja i upisa Podnositelja zahtjeva u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu (29.5.2020.). U trenutku registracije domene contract.hr, navedena domena je bila slobodna te ju je mogao registrirati svatko tko je udovoljavao propisanim uvjetima za registraciju, a što je Korisnik domene i učinio, a CARNET prihvatio registraciju, sve sukladno odredbama Pravilnika.

Stoga, prema mišljenju arbitra, u vrijeme registracije sporne domene, Korisnik domene nije postupao protivno načelu savjesnosti i poštenja u odnosu prema Podnositelju zahtjeva, s obzirom na to da Podnositelj zahtjeva u to vrijeme još uvijek nije niti postojao.

Nadalje, iz dokaza dostavljenih u spis arbitražnog predmeta, proizlazi da je Korisnik domene aktivno koristio (i još uvijek koristi) spornu domenu na način da je pod istom postavio svoju službenu internetsku stranicu na kojoj nudi svoje usluge i prodaju proizvoda što je legitimno korištenje sporne domene za ostvarivanje poslovnih interesa Korisnika domene, u skladu s odredbama Pravilnika i arbitražnom praksom ovog tijela, kako je to navedeno ranije u gornjoj točki V. Ad 3.

Iz internetskih stranica Korisnika domene u koje je arbitar izvršio uvid tokom trajanja postupka, arbitar je utvrdio da je Korisnik domene na istim internetskim stranicama jasno iskazao svoje kontakt podatke (tvrtku, adresu, broj telefona, email adresu), usluge koje pruža, te je oglosio proizvode koje nudi na prodaju i pružio mogućnost izravne kupnje proizvoda preko internet stranice Korisnika domene.

Stoga prema mišljenju arbitra ne postoje okolnosti koje bi ukazivale na to da Korisnik domene koristi spornu domenu protivno načelu savjesnosti ili poštenja na štetu Podnositelja zahtjeva u vidu pokušaja prisvajanja identiteta Podnositelja zahtjeva ili sl., već je riječ je legitimnom poslovnom interesu Korisnika domene.

U odnosu na navode Podnositelja zahtjeva da je Korisnik domene pokušao prodati spornu domenu Podnositelju zahtjeva, arbitar primjećuje da su navodi Podnositelja zahtjeva nejasni.

Tako je Podnositelj zahtjeva:

- u svom Zahtjevu za provođenje arbitražnog postupka naveo da je sam Podnositelj zahtjeva ponudio Korisniku domene da mu naknadi troškove vezano uz prepuštanje sporne domene Podnositelju zahtjeva, iz čega bi se moglo zaključiti da je inicijativa za snošenje predmetnih troškova bila na Podnositelju zahtjeva; dok s druge strane
- Podnositelj zahtjeva je u svom očitovanju od 20.7.2020. naveo da je Korisnik domene uputio ponudu vezano uz otkup sporne domene, iz čega slijedi da je inicijativa za snošenje predmetnih troškova bila na Korisniku domene.

Prema praksi ovog arbitražnog tijela okolnost da je korisnik domene nudio domenu na prodaju može ukazivati na to da je korisnik domene registrirao domenu s namjerom da ju proda trećim osobama i tako ostvari profit, a koje ponašanje nije u skladu s načelom savjesnosti i poštenja (vidjeti primjerice odluke u predmetima „hacienda.hr“ i „ferratum.hr“). Stoga navedenu okolnost treba detaljnije razmotriti i ocijeniti da li je potraživanjem troškova vezano uz prepuštanje sporne domene, Korisnik domene postupao protivno načelu savjesnosti i poštenja.

Prema mišljenju arbitra, okolnost da je Korisnik domene potraživao od Podnositelja zahtjeva troškove vezano uz prepuštanje sporne domene, ne znači sama po sebi da je Korisnik domene postupao protivno načelu savjesnosti i poštenja.

Ocjena da li je Korisnik domene postupao protivno načelu savjesnosti i poštenja ovisi o svim relevantnim okolnostima konkretnog slučaja, a osobito treba obratiti pažnju da li postoje okolnosti koje bi ukazivale na to da je Korisnik domene registrirao spornu domenu s namjerom da ju proda trećim osobama i tako ostvari profit, odnosno da ju je registrirao kako bi prisvojio virtualni identitet Podnositelja zahtjeva.

S tim u vezi, valja ponovno istaknuti da je Korisnik domene registrirao spornu domenu 23.5.2019. te da je u trenutku registracije domene contract.hr, navedena domena bila slobodna. Nakon navedenog, Korisnik domene je aktivno koristio navedenu domenu za svoje poslovanje i ničim nije prisvajao virtualni identitet Podnositelja zahtjeva. Štoviše, Podnositelj zahtjeva, a ne Korisnik domene, je kreirao situaciju u kojoj je došlo do toga da je sporna domena istovjetna tvrtki Podnositelja zahtjeva, budući da je sporna domena postojala već godinu dana u trenutku kada je osnovan Podnositelj zahtjeva.

Sve navedeno prema mišljenju arbitra govori u prilog zaključku da Korisnik domene nije registrirao spornu domenu s namjerom da ju proda trećim osobama i tako ostvari profit, odnosno Korisnik domene nije registrirao spornu domenu kako bi prisvojio virtualni identitet Podnositelja zahtjeva. Drugim riječima, podneseni dokazi i izneseni navodi stranaka ne podržavaju zaključak da bi na strani Korisnika domene postojalo ponašanje koje bi bilo protivno načelu savjesnosti i poštenja.

Proizlazi da nije ispunjen ni četvrti uvjet predviđen čl. 32 st. 2 Pravilnika.

VI. ODLUKA

Budući da u predmetnoj stvari nisu kumulativno ispunjeni svi uvjeti iz članka 32., stavka 2. Pravilnika, donosim sljedeću odluku:

Odbija se zahtjev Podnositelja zahtjeva za oduzimanje prava na korištenje domene contract.hr Korisniku domene te za dodjeljivanjem prava na korištenje navedene domene contract.hr Podnositelju zahtjeva.

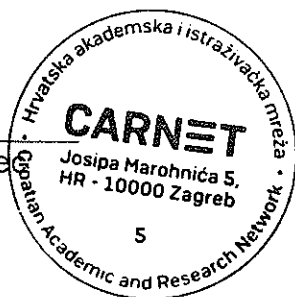
Klasa: 700-800/20/218
Urudžbeni broj: I60412-650-410-20-35

Odluka br. 2020/01

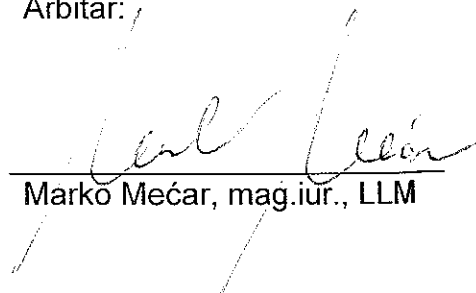
Predsjednik povjerenstva za
upravljanje domenom .hr:



prof. dr. sc. Gordan Gledeč



Arbitar:



Marko Mečar, mag.iur., LLM

U Zagrebu, 25.8.2020.